

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

PCT

An:

BÖCK TAPPE KOLLEGEN  
Ludwigsplatz 9  
D-35390 Giessen  
ALLEMAGNE

Böck · Tappe · Kirschner  
Giessen

- 1. Nov. 2004

EINGANG

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG  
DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN  
PRÜFUNGSBERICHTS  
(Regel 71.1 PCT)

Absendedatum  
(Tag/Monat/Jahr)

29.10.2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
BER-046-WO

## WICHTIGE MITTEILUNG

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP 03/07458

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)  
10.07.2003

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  
12.07.2002

Anmelder  
BERKENHOFF GMBH et al.

1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen - dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amtes wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

### 4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklärt wird, daß die Kriterien für Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur für die internationale vorläufige Prüfung Bedeutung haben, und daß "jeder Vertragsstaat (...) für die Entscheidung über die Patentfähigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusätzliche oder abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusätzlichen Merkmale können z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse für die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit und Stützung der Ansprüche betreffen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt  
D-80298 München  
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d  
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Novoa, C

Tel. +49 89 2399-2718



# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts BER-046-WO	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/07458	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 10.07.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 12.07.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C22C9/02		
Anmelder BERKENHOFF GMBH et al.		

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.  
  
☒ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).  
  
 Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blätter.

- Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  16.12.2003	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  29.10.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde   Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter  Rolle, S Tel. +49 89 2399-7980 

**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

**Beschreibung, Seiten**

1-6 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-6 eingegangen am 12.10.2004 mit Schreiben vom 11.10.2004

**Zeichnungen, Blätter**

1/3-3/3 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:
- ☐ Ansprüche,      Nr.:
- ☐ Zeichnungen,      Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Feststellung                |                     |
| Neuheit (N)                    | Ja: Ansprüche       |
|                                | Nein: Ansprüche 1-6 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS)   | Ja: Ansprüche       |
|                                | Nein: Ansprüche 1-6 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-6  |
|                                | Nein: Ansprüche:    |

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

**1. Neuheit, Art.33 (2) PCT**

1.1. Dokument D1 (vgl. S.2, Z.60-66, S.3, Z.4, 9-27; Anspr.1, 6 und 7) beschreibt eine Legierung für den Einsatz auf dem Gebiet der Schmuckstücke, Bekleidungsaccessoires, Brillen und Brillenteile, bestehend aus: 4-12% Sn, 0.1-4% Fe, und optional bis zu 10% Mn und/oder Zn, und 0.01-0.5% P; Rest Kupfer und übliche Verunreinigungen.

Die Legierungszusammensetzung und der Anwendungszweck in D1 überlappen mit der in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung offenbarten Legierung und deren Zweck und deswegen ist der Gegenstand des **Anspruchs 1** nicht neu (Artikel 33 (2) PCT).

Die zusätzlichen Merkmale des **Anspruchs 2** sind ebenfalls bekannt aus D1 und deswegen nicht neu.

**Ansprüche 3-6** richten sich auf Produkte, hergestellt unter Verwendung der Legierung nach Anspruch 1. Diese Produkte sind ebenfalls bekannt aus D1. Folglich sind **Ansprüche 3-6** auch nicht neu.

1.2. Eine ähnliche Argumentation wie unter Punkt 1.1 ergibt sich für das Dokument D2 (vgl. Anspr.1, 6 und 7), welches eine Legierung für den Einsatz auf dem Gebiet der Schmuckstücke, Bekleidungsaccessoires, Brillen und Brillenteile, bestehend aus: 12-20% Sn, 0.1-4% Fe, und optional bis zu 5% Mn und/oder Zn und 0.01-0.5% P; Rest Kupfer und übliche Verunreinigungen, beschreibt.

**2. Erfinderische Tätigkeit, Art.33 (3) PCT**

2.1. Die Lehre nach dem Dokument D1, die als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, unterscheidet sich formal von der beanspruchten Legierung nach Anspruch 1 dadurch, daß die Elemente Zn, Mn und P Pflichtelemente sind, während sie nach D1 lediglich fakultativ sind. Diese Elemente wird der Fachmann immer in Betracht ziehen, wenn die Legierung kostengünstig hergestellt werden soll und genügend Festigkeit aufweisen soll (vgl. D1, S.3, Z. 24-25 und Z. 15-16).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 würde, wenn er als neu angesehen würde, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen. Damit erfüllt der Gegenstand des Anspruchs 1 auch nicht das in Artikel 33(3) PCT genannte Kriterium.

### **3. Weitere Bemerkungen**

Die Rückfedereigenschaft ist ein Gebrauchsmerkmal, das inherent für jede Legierung für Brillengestelle vorhanden ist (siehe auch D1, Seite 2, Zeilen 47-48).

Im übrigen kann eine Auswahl von 1-8 % Zn in der vorliegenden Anmeldung nicht als enge Auswahl gegenüber D1 angesehen werden.

Rec'd PCT/PTO 07 JAN 2005

7

Patentansprüche

1. Legierung zur Verwendung für Brillengestelle,  
dadurch gekennzeichnet,  
5 dass die Legierung aus der folgenden Zusammensetzung (in Gewichtsprozent) besteht:

	Sn	8 bis 14 %
	Zn	1 bis 8 %
10	Mn	0,001 bis 3 %
	P	0,001 bis 0,3 %
	Fe	0,001 bis 0,5 %
	Cu	Rest

2. Legierung nach Anspruch 1,  
15 dadurch gekennzeichnet,  
dass die Legierung folgende Zusammensetzung (in Gewichtsprozent) aufweist:

	Sn	11 bis 13 %
20	Zn	1,5 bis 4 %
	Mn	0,001 bis 0,1 %
	P	0,001 bis 0,05 %
	Fe	0,001 bis 0,02 %
	Cu	Rest

- 25 3. Brillengestell, hergestellt unter Verwendung einer Legierung nach Anspruch 1 oder 2.

4. Schmuckwaren, hergestellt unter Verwendung einer Legierung nach Anspruch 1 oder 2.
- 5 5. Metallteile für Kleidungsstücke, hergestellt unter Verwendung einer Legierung nach Anspruch 1 oder 2.
6. Zwischenprodukt oder Vormaterial, insbesondere Draht-, Band- oder Stangenmaterial, hergestellt unter Verwendung einer Legierung nach Anspruch 1 oder 2.